

## 大学における試験又は研究のためにする特許発明の実施について

著者	新谷 由紀子, 菊本 虔
雑誌名	知財管理
巻	62
号	11
ページ	1529-1545
発行年	2012-11
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2241/118097">http://hdl.handle.net/2241/118097</a>

# 大学における試験又は研究のためにする 特許発明の実施について

新 谷 由 紀 子\*  
菊 本 虔\*\*

**抄 録** 「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定された特許法69条1項について、「試験・研究」の範囲の明確化が求められ、経済産業省でも2004年にワーキンググループによる報告書が発表された。この中では、通説のとおり、大学における試験・研究の範囲も一般企業と同一の観点から解釈された。しかし、近年は国内の判例や欧米の立法例において従来と異なる考え方のものが現れてきており、本稿でも、従来の通説を改めて、大学における試験・研究について、新たな解釈論や法整備が必要であるという主張を述べた。大学における試験・研究は、企業との共同研究や受託研究等を除いて原則として特許権の効力が及ばないとし、研究成果が市場に出て利益を得る状態になった時点でそれに関連する試験・研究について特許法の例外適用をしないとするものである。

## 目 次

1. 本研究の背景と目的
2. 大学における試験又は研究のためにする特許発明の実施に関するこれまでの事例
3. 大学における試験又は研究のためにする特許発明の実施に関する検討
  3. 1 試験又は研究の対象について
  3. 2 試験又は研究の目的について
4. まとめ
  4. 1 特許法69条1項の解釈について
  4. 2 解決に向けた提言

## 1. 本研究の背景と目的

特許法69条1項の規定「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」の趣旨は、行政解釈である特許庁の公式見解によれば、「試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡等を目的とするものではなく、技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、特許権の効

力をこのような実施にまでおよぼしめることは却って技術の進歩を阻害することになるという理由にもとづく。」<sup>1)</sup> というものである。このように「技術の進歩」を阻害しないために特許法69条1項の規定が置かれているということは一般的な認識であり、中山<sup>2)</sup>の著書においても、「追試験をすることにより、改良発明も生まれてくる可能性が生ずる。極論すれば、特許法の大きな目的の一つは、改良発明の促進にあるとも言える。」としている。他方、試験・研究に当たらないとする事例を挙げて、「それらは、技術の進歩を目的としたものではなく、単なる利益目的の実施であり、そのような試験をしても、特許法が目的としている産業発達に資するものではない」と述べており、逆にいえば「技術の進歩」を目的とした試験・研究のための実施には特許権の効力が及ばないと判断している

\* 筑波大学 准教授 Yukiko SHINYA

\*\* 筑波大学 名誉教授 Hitoshi KIKUMOTO

といえる。

この試験・研究がどこまで許容されるかについては、染野<sup>3)</sup>が、「対象（その特許発明自体か手段か）」と、「目的（何のためか）」という二つの側面から検討して限界を定めた論説が一般に広く知られている。近年では、知的財産基本法23条において知的財産戦略本部が作成しなければならないと定められた「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の2003年版に、「研究活動における他人の特許発明の使用を円滑化するため、2003年度中に、特許権の効力が及ばないとされる試験・研究についての考え方を整理し、2004年度以降、大学・公的研究機関・民間企業等の研究現場に周知する。」と記載されたことを受けて、経済産業省の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ（以下「産構審WG」という。）が「試験又は研究」の範囲の明確化を検討したが、基本的に染野の説に沿った認識を表明している<sup>4)</sup>。また、プロパテント政策を維持しつつイノベーションを更に促進するために、特許制度の検討・論点整理を行った2009年の特許制度研究会（特許庁長官の私的研究会）の報告書においても、染野の論説を引用し、「『試験又は研究』の範囲の明確化又は拡大については賛否両論があったため、『試験又は研究』の範囲についての司法解釈の蓄積を注視しつつ、慎重に検討を行うべきではないか。」と結論付けるにとどまった<sup>5)</sup>。

染野の論説では、前者の「対象」については、ドイツ法が「特許発明それ自体が試験対象であること」を要件としていることを引用し、日本においても同様の対象の限定を主張している。すなわち、特許発明が試験・研究における手段となっている場合は、特許権の効力の例外として認められないということである。その論拠として主張されているのは、「現在では、研究開発が大規模に行われ、試験・研究の量もそれに

伴って増大」している状況の中で、「特許発明とは無関係な新技術の開発のため、特許発明が無償で利用されることになれば、特許権の価値が甚だしく損なわれる場合も起こりうる。」ということである。一方、後者の「目的」については、技術の進歩を目的とする試験・研究の態様を3種類に分類し、それらを許容範囲としている。3種類の態様とは、①特許性調査（新規性、技術的進歩性の有無を調査。無効審判の請求又は異議申立を可能とする。）、②機能調査（特許発明が実施可能であるか、明細書記載通りの効果の有無等の調査。実施許諾を受ける可能性が明らかとなる場合がある。）、③改良・発展を目的とする試験（さらに改良を遂げる試験。）である。

こうした試験・研究の限界についての認識をもとに、染野<sup>6)</sup>は後続の論説において、特許権の存続期間満了後における実施準備を目的とした、医薬品の許可申請に関する特許発明の試験について、特許法69条1項の範囲外であると結論している。染野の基本的な主張は、「特許法の目的—技術の進歩、あるいは情報提供の目的からみて、このような試験の特許権の効力の範囲外に置く理由を見出すことはできない。何れも最終的には試験者の製品を市場に提供するために行われるものであり、許容される試験態様の範囲に含まれるとすることはできない。」というものであり、「実施準備を目的とする試験という概念自体、存在しうるか否か疑わしい。存続期間満了に近い段階で試験を行うとすれば、既に述べた機能調査のための試験に含まれるから、このような概念を立てる必要はない。」とする。

1990年代後半から日本においても後発医薬品の製造承認に必要な臨床試験が「試験的使用」の例外に該当するかどうかをめぐって、判例は特許法69条1項の「試験又は研究」に該当すると判示するものと該当しないと判示するものに

二分されてきたが、1997年以降、特に東京地裁や東京高裁の判決を中心として該当すると判示するものが増加してきた。これに対して、玉井は、染野説をほぼ踏襲して整理した論考において、英国高等法院やオランダ及びドイツの判例などから、「技術水準の向上に何ら貢献しない同等性試験をも『試験研究』の例外に含めようとするわが裁判例の傾向は、まさに国際的な孤立の道を歩もうとしている」<sup>7)</sup>として批判した。

こうした後発医薬品の製造承認に必要な臨床試験をめぐる判例の混乱は、1999年4月16日の最高裁判決が、「特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくするいわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として、薬事法14条所定の製造承認を申請するため、特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法69条1項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たる。」<sup>8)</sup>と判示したことにより、決着を見ることとなった。最高裁は、当該判決の理由として、①特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つであるということができること、②製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験が特許法69条1項にいう「試験」に当たらないと解すると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となり、前示特許制度の根幹に反するものというべきであること、③後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための生産等を排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となり、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものであること、を

挙げている。

試験・研究の限界に関して農薬取締法2条に基づく農薬登録申請に必要な薬効等についての適性試験が特許法69条1項に当たらないとして、特許法69条1項に関わる最初の判断が示された1987年7月10日の東京地裁判決以降、1999年の最高裁判決に至るまでの後発医薬品をめぐる特許法69条1項に関わる主要な判決26件をみても、1997年以降は69条1項に該当する試験・研究であるとする判決が多数下されていることがわかる(表1)。

表1 後発医薬品をめぐる特許法69条1項に関わる主要な判決における当該条項該当性の判断(年別)<sup>※)</sup>

年	69条1項の該当性判断(件数)		
	該当しない	該当する	合計
1987	1	0	1
1996	4	0	4
1997	2	7	9
1998	1	7	8
1999	2	2	4
計	10 (38%)	16 (62%)	26

注) 産構審WGの報告書<sup>9)</sup> p.11の資料から作成

また、諸外国の状況をみると、次のような事例がある。アメリカでは、1984年に、後発医薬品の承認申請に必要な臨床試験は特許侵害に当たると判示した「Roche Products, Inc. 対Bolar Pharmaceutical Co., Inc.事件」(1984年)を契機として、医薬品の製造承認申請のための特許発明の実施については特許侵害に当たらないという明文の規定(35U.S.C. § 271(e)(1):いわゆる「Bolar条項」)が特許法に追加され、さらに、1990年のEli Lilly & Co.対Medtronic, Inc.事件においては、当該Bolar条項の射程は医薬品だけではなく医療機器にも及ぶとの最高裁判決が出され、医薬品及び医療機器については、臨床試験のためにする特許発明の実施は侵害とはならないことが明確化された。また、ドイツにおい

ては、試験的使用に関する明文の規定がなかった1980年末までは、判例及び学説において、特許存続期間終了後に競合品を市場に投入するために行う試験は許容されないとされてきたが、1981年に特許法が改正され、11条2項に「試験目的のための行為」には特許権の効力が及ばないことが規定されたことを受けて、薬事法に基づく製造承認を得るための臨床試験が、この「試験目的のための行為」に該当するか否かをめぐって起きた紛争において、後発医薬品の製造承認に必要な臨床試験は、特許権の効力が及ばない「試験目的のための行為」に該当する旨判示されている（1995年及び1997年）。さらにフランスにおいても、後発医薬品の製造承認申請を行うための臨床試験が知的財産権法613-5条(b)に規定された「試験的使用の例外」に当たるか否かは、判例上、必ずしも明確ではなかったが、2000年に製造承認申請を得ることを目的とした生物学的同等性試験が「試験的使用の例外」に該当することを定める規定が社会保障財政法案の一部として議会へ提出され、上院の反対にもかかわらず下院で可決された。しかし、憲法制定評議会は、同規定が社会保障財政法において規定されるのは不適切であるとして、法案から当該条項を削除した。その後、2002年の紛争事件等で、製造承認申請に必要な臨床試験は「試験的使用の例外」に当たるとのパリ第一審裁判所の判断が下されている<sup>10)</sup>。

以上のように、日本の判例のみならず、一部の欧米先進国では、立法において試験・研究に関する許容範囲が拡大される傾向にある。すなわち、社会状況の変化により、特許法に関する解釈や立法も変化しているということである。また、特に近年は代替性の低いリサーチツール特許に関して、特許法69条1項に基づく権利行使を要求する意見も出てきている。片山と加藤も、特に生命科学分野のイノベーションを促進する観点から、次のように主張している。すな

わち、「このような技術に関する特許は上流技術に属し、権利として強大なものであることから、この上流技術が円滑に利用できないと、全ての下流技術の発展が阻害される可能性がある。例えば遺伝子特許を例にとればその応用技術としては、医薬品、環境・化学品、食品・農業、遺伝子治療・診断等様々な分野があるところ、このような特許が円滑に利用できないことの弊害は大きい。」<sup>11)</sup> など、従来の染野説を、現代の技術にそのまま適用するには限界があるとしている。

試験又は研究のためにする特許発明の実施に関しては、上記のような代替性の低いリサーチツール特許やライフサイエンス分野の特許に関する議論が近年多くみられる<sup>12)~16)</sup>。一方、総合科学技術会議は、これらの問題に関して二つの指針を発表した。一つは大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権について、他の大学等から、非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾（これを「研究ライセンス」という。）を求められた場合、当該研究を差し止めることなく、その求めに応じて研究ライセンスを、実費を除き無償又は合理的なロイヤリティで供与するものとするという指針（2006年5月）<sup>17)</sup>である。もう一つは、リサーチツール特許（当該指針中の定義：ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいう。これには、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法などに関する特許が含まれる。）の権利者は、他者から研究段階（基礎研究や事業化段階に入る前の研究）において特許を使用するための許諾を求められた場合、事業戦略上の支障がある場合を除き、その求めに応じて非排他的なライセンスを供与するなど、円滑な使用に配慮するものとし、ライセンス対価も、当該特許を使用する研究の性格、当該特許が政府資金を原資と

する研究開発によるものか否か等を考慮に入れた合理的なものとするといった指針（2007年3月）<sup>18)</sup>である。しかし、これはあくまでも「指針」として存在するのみであり、また、その内容に関しても、研究ライセンスについては政府資金を原資とする研究から生じた知財を大学等の公的機関で実施する場合という限定がついており、また、リサーチツール特許についても「配慮・考慮」という形で対処するといった消極的な提言となった。

一方、特許法69条1項の全般的な解釈としては、中山<sup>19)</sup>が、「試験・研究の例外の範囲を拡大する方向での法的ルールの見直しには限界」があるとしながらも、「研究活動が特許権侵害を理由として中止されることやそのような懸念が研究活動を委縮させることは、69条1項の立法趣旨として技術進歩への貢献を挙げる通説の立場から見ても望ましい事態ではない」としている。また、石川<sup>20)</sup>は、「特許の研究利用に対する対応が我が国の科学技術の発展を阻害する方向に進むべきではなく、特に、開かれた存在である大学を含む公的研究機関は、学問の自由や国民の利益を守り抜く義務を負っていると考えられる」と述べるなど、試験・研究のためにする特許発明の実施の範囲に関する従来の解釈に懸念を示す論文も出てきている。しかし、これらの論文では、「大学等」として大学と公的研究機関を一体として論じたり、個別の事例の「研究目的」に従った検討を行っているため、事実上、試験・研究の例外の解釈や法的ルールの導入についての具体的な検討が困難になっていたり、単に懸念を表明したりするにとどまっている。本稿では、特許法の本来の目的である「技術の進歩」に対する貢献に着目して「大学」という限定した場における特許発明の試験・研究のための実施について、特許法69条1項の検討を行うものとする。

## 2. 大学における試験又は研究のためにする特許発明の実施に関するこれまでの事例

産構審WGの報告書では、「大学等における試験・研究をめぐる紛争事例」を紹介している<sup>21)</sup>。このうち先進諸国における近年の大学に限った紛争事例を整理したものが表2である。日本では特許法69条1項の判断はいまだに出されておらず、先進各国とも事例は少ない。また、アメリカでは、大学の試験・研究については、近年は、試験的使用の例外（Experimental Use Exception）を、「娯楽のため、単なる好奇心を満たすため又は厳密に哲学的真理探究のため（solely for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry）」<sup>23)</sup>に限定するという極めて厳格な判断が出される傾向がみられる（表2の2002年Madey v. Duke University）が、前述の「Bolar条項」のとおり、医薬品の製造承認申請のための特許発明の実施については特許侵害に当たらないという明文の規定がおかれるなどのほか、バイ・ドール法の制定（連邦政府資金から生じた発明を連邦政府所属の研究者は自由に実施できる。）、政府等の各種ガイドラインの制定等により、「特許権の制約に服さない『実験の自由』の確保が模索されている」<sup>24)</sup>状況にある。

## 3. 大学における試験又は研究のためにする特許発明の実施に関する検討

上述のように、通説に反して後発医薬品の製造承認に必要な臨床試験に特許法69条1項が適用されると判示されるようになってきたことなどは、社会の中で特許権の持つ独占権が強大になり過ぎたため、権利のバランスが崩れてきているということが背景にあると考えられる。以下に、試験・研究の許容範囲についての通説とされる染野説の見解について再考し、大学にお

表2 大学における試験・研究をめぐる近年の紛争事例

国名	年	事例名	内容
日本	2001	浜松医科大学 v. アン ティキサンサーインコ ーポレイテッド（東京 地裁判決）（控訴棄却・ 上告棄却）	浜松医科大学が実験で使用した実験動物が原告の有する特許発明の技術的範囲に属するものとして、浜松医科大学での特許発明の実施の差し止め及び製薬企業が実験に対して試料を供給することの差し止めを求め、浜松医科大学及び製薬企業3社を相手取って提訴した事例。本件では、特許権侵害と特許法69条1項に規定する特許権の効力が及ばない「試験又は研究」に当たるか否かが争点となったが、判決では、原告の技術的範囲に属しないと判示されたため、当該発明の実施が特許法69条1項に規定する特許権の効力が及ばない「試験又は研究」に当たるか否かの判断は行われなかった。
アメリカ	1935	Ruth v. Stearns- Rogers Mfg. Co.（コ ロラド地方裁判所）	Ruthは浮選機に関する特許権の所有者であるが、Stearns-Rogers Mfg. Co. が製造・販売する装置について、当該特許権の侵害による損害賠償をめぐる争いがあった。この裁判の中では、コロラド鉱山大学が、Stearns-Rogers Mfg. Co.から当該侵害装置を購入して使用していた件について、試験的な目的の使用であって、特許侵害を構成するものではないと判示され、損害賠償の算定対象とされなかった <sup>22)</sup> 。
	2002	Madey v. Duke University（連邦巡回 区控訴裁判所）	Duke大学の教授であったMadeyが、自らの所有する特許発明を用いた装置をDuke大学のレーザー研究室に設置していた。MadeyがDuke大学を退職した後もDuke大学側が当該装置を使用していたため、MadeyがDuke大学による当該装置の使用の差し止めを求めて提訴した。被告であるDuke大学側は、自らは教育活動を行う非営利機関であり、当該装置の使用は「試験的使用の例外」に当たると主張した。 地裁判決では、被告であるDuke大学の主張である当該装置の使用が「試験的使用の例外」に当たることが認められたが、控訴審であるCAFCでは、Duke大学の行為は「試験的使用の例外」には当たらないと判示された。同判決に対して、Duke大学は連邦最高裁に上告したが、2003年6月、最高裁はDuke大学の訴えを棄却した。 当該行為に商業的目的があるかどうかは関係なく、その行為が組織の「正当な業務」の遂行のためであって、「娯楽のため、単なる好奇心を満たすため又は厳密に哲学的真理探究のため」とは言えない場合には、「試験的使用の例外」は適用されないとされた。

※イギリス、ドイツ、フランスは調査の範囲で該当事例は見当たらない。

ける試験・研究のための特許発明の実施についての検討を行う。

### 3. 1 試験又は研究の対象について

染野が「対象」と、「目的」という二つの側面から検討して「試験・研究」の限界を定めた」と前述したが、前者の「対象」については、特許発明を対象として使用したのか手段として使用したのかが不明瞭な場合があるという批判がある。すなわち、「『Aを用いてBをスクリーニ

ングする研究』と表現すればAは手段として利用されているとされる可能性が大きいが、これを『AとBの相互作用を解明する研究』と表現すれば、Aの性質の解明を目的とした研究であるとされる可能性がある。」<sup>25)</sup>といった例に表れているように、表現によってどのような言い方も可能であり、区別は困難である。また、中山<sup>26)</sup>のように、そもそも「『対象による限定』の要件を判断することの実益がどれほどあるのだろうか」という疑問も提示されている。つまり、対

象による限定の要件は目的による限定の要件によっても説明可能であり、「『目的による限定』の要件は、既に『対象による限定』の趣旨を包含していると考えられる」という疑問も生じているのである。すなわち、現実には、対象と手段の境界線の不明確さやそもそも対象による限定が目的による限定に包含されるのではないかという問題が指摘されており、むしろ試験・研究の「目的」を検討することの重要性が大きいといえることができる。

元来、特許権の効果が及ばない場合としての試験・研究に関しては、特許発明の対象が試験・研究の直接の目的でなければならず、特許発明を試験・研究の手段にすることは、許容される限界を超えているという、日本の特許法についての解釈は、ドイツ特許法に明記されている規定の文言<sup>27)</sup>をそのまま導入したものである。染野も、「試験・研究を、特許発明それ自体を対象とするものに限定するという西ドイツ現行法（及びヨーロッパ共同体特許法）の規定は、わが国においても当然認められるべき限定である。」<sup>28)</sup>として、西ドイツ法の規定の文言をそのまま日本の特許法の解釈に適用している。その理由として、現在では研究開発が大規模に行われて量も増大していることを考えると、このように試験・研究の範囲を厳しく限定しなければ、「特許権の価値が甚だしく損なわれる」ということを挙げている。しかし、そもそも「試験・研究」の場合に限ってみれば、特許発明が「試験・研究」の手段として利用されること自体は、特許権の価値を常に甚だしく損なうとは限らないのではないか。つまり、試験・研究の段階では、その実施者は特許権者と市場で競合して利益を受けているわけではなく、特許権者に直ちに甚だしい実害が及ぶとは考えにくい。むしろ、場合によっては、試験・研究を行って、実用化を果たした末に、商業取引の中で当該特許を利用することになれば逆に特許権者に大き

なメリットをもたらす可能性もある。また、そもそも、試験・研究を行うこと自体が技術の進歩につながるという特許法本来の目的に適合しているからこそ試験・研究の段階の特許発明の実施が特許権効力の除外対象にされているのである。特にこの場合に該当するのが本稿で論じる大学における試験・研究である。大学における試験・研究については、大学本来の設置目的や使命といった大局的な観点からみて、上述の中山の指摘するように「目的による限定」の要件が、「対象による限定」の趣旨を包含していると捉えて判断をするのが適切といえる。この目的による限定については次に詳述する。

### 3. 2 試験又は研究の目的について

#### (1) 通 説

前述のとおり、染野は、「目的」という側面から、①特許性調査、②機能調査、③改良・発展を目的とする試験の三つの場合が許容される試験・研究の限界であるという見解を示していた。しかし、本稿で検討するのは、染野の示した三つの限界の有無にかかわらず、大学に限定した試験・研究は原則として許容される、ということである。特許法68条に「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」とあるが、この「業として」の意味が営利・非営利に無関係に、「単に個人的あるいは家庭的な実施を除外するだけの意味」<sup>29)</sup>として捉えられていたため、特許法69条1項の試験・研究の例外の範囲に関する通説的解釈によれば、大学における研究についても、企業における研究と同様に何ら区別されることなく、試験・研究の例外の範囲が画されると捉えられてきた<sup>30)~34)</sup>。つまり、それまで憲法23条の学問の自由の保障の規定と特許法69条1項の試験・研究の例外の範囲との関係について論じられることはあまリなかったといえる。

例えば、前掲の玉井の論考においても、特許



法69条1項の試験・研究とは当面の研究課題が特許発明に直接に関わる場合に限り、また、試験研究「のために」というのは試験研究「として」という意味だと解さなければ、「たとえば大学や民間の研究機関などのように、専ら研究を目的とする施設は、特許法にとっての治外法権地域だということになるであろう。科学技術の研究が多大の予算を費やして遂行される今日、研究開発はそれ自体が巨大規模の産業なのであって、そのすべてを特許法の埒外に置くような解釈は、実際上の効果のみを考えても、適切ではない。」としており、ここから明らかなように、大学と民間の研究機関とを同列に論じている<sup>35)</sup>。

一方、前掲の染野の論説では、この問題に正面から取組んでいる。すなわち、染野説によれば、「大学や公的研究機関によって行われる基礎研究について、他の場合と同様に限界を画すべきかという問題」に対して、「結論からいえば、区別すべき理由はない」としている。その理由として、「基礎研究そのものの範囲があいまいである」ことから、「基礎研究か否かは、かなり相対的な区別でしかない」こと、また、大学や公的研究機関の行う研究は、「次第に大規模となっており、もし無制限に認められるとすれば、特許権の価値が損なわれる場合も生じうる」こと、「現実には、これらの機関と企業との共同研究が行われる機会も増大しているため、区別をしても無意味である」ことを挙げている。さらに、「純粋な科学研究についても、一般の場合と同様の限定がなされるべき」であり、「学問の自由と特許権の存在が衝突するとは考えられない」としている。なぜなら、「研究に必要な実施許諾を得ることができない場合、あるいは不当に高額の実施料を請求される場合等」には、「特許法93条にもとづく協議・裁定の請求という方法が存在しているわけであるから、不当に研究の自由が阻害されるという

事態は生じない筈」と考えられるからであるとしている<sup>36)</sup>。

## (2) 社会的諸利益間の調整の必要性

特許法1条には、特許法の目的が示されており、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されている。特許庁の逐条解説によれば、その趣旨は、「権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものにほかならない。」<sup>37)</sup> というものである。紋谷<sup>38)</sup> は、発明の保護とは、「発明者の保護ではない。」と指摘し、「今日における特許制度の排他的独占性は、企業が発明を採用して実施する誘因としての産業政策に立脚していると解するべきである。」と述べている。また、青山<sup>39)</sup> は、出願特許が開示されるという制度であるということから、「特許制度の目的は、発明の生産に投下した資本の回収機会を確保する（投資回収説）ということではなく、発明意欲ならびに発明開示意图の促進にある（この点著作権制度とは異なる）と解すべきである。」としている。

特許法の元来の目的から解釈すれば、特許法とは、新たな発明を促進することによって技術の進歩を促し、それらの技術を利用して産業の発展に寄与していくことを目指しているということであり、それは「制約を受ける第三者との間に調和」を求めていくことで成立している。特許法の対極にあつて、私的独占を禁止している独占禁止法（昭和22年法律第54号（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律））も、やはり、「事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし」、「国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的」（同法1条）としていることからみても、特許法において制約を受ける側の自由を安易に強力に制限することは、む

しる技術の進歩をして産業を発達せしめるとい  
う特許法の目的に反する結果を招くことになる  
場合があることに留意しなければならない。前  
述のように、近年、後発医薬品の製造承認に必  
要な臨床試験をめぐる判決が変化してきたとい  
う状況は、特許権の持つ強力な独占権に対して  
社会的に生じた不都合さの是正とみることもで  
きる。

一方、国際協定であるTRIPS協定30条では、  
「与えられる権利の例外」として、「特許により  
与えられる排他的権利について限定的な例外を  
定めることができる。ただし、特許の通常の実  
施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利  
益を不当に害さないことを条件とする。」と定  
められている。社会的な権利のバランスのあり  
方を考えると、特許法69条1項の試験・研究の  
ための特許発明の実施は、市場において利益を  
あげるのではなく「技術の進歩」のみを目的  
とした場合である。この場合、TRIPS協定30条  
が基準としている特許権者の特許対象商品の専  
売、第三者へのライセンスの供与、特許権の売  
却といった「通常の実施」<sup>40)</sup>を不当に妨げず、  
かつ、「特許権者の正当な利益を不当に害さな  
い」場合に限っては、特許権の効力が及ばない  
ものとする事となるよう、試験・研究の範囲  
について合理的解釈をすればよいという問題で  
あるといえる。それでは、大学における試験・  
研究をどう考えたらよいのか。

### (3) 大学の存在意義と特許権

ヤスパースがその著書『大学の理念』の冒頭  
において、「大学は、研究者と学生との共同体  
の中で真理を探究するという課題を担っており  
ます。」<sup>41)</sup>と述べているように、大学においては  
「真理の探究」が最も重要な使命であるという  
ことは一般的に認められた概念である。だから  
こそ、真理の探究を目ざす学問の自由が、日本  
国憲法23条でも保障されている。すなわち、大

学が学術の中心として高度の専門性をもってい  
ることから、「学問の自由の保障は、個人の人  
権としての学問の自由のみならず、とくに大学  
における学問の自由を保障することを趣旨とし  
たものであり、それを担保するための『大学の  
自治』の保障をも含んで」おり、また、「学問  
の自由の中心は、真理の発見・探究を目的とす  
る研究の自由である」とされる<sup>42)</sup>。

このように、憲法23条の学問の自由の保障の  
規定は、その制度的保障として大学の自治を伴  
うものとされている<sup>43)</sup>。大学は、「社会と国家  
がその時代の最も聡明な意識を展開させること  
が出来る場所」であって、「無条件の真理探究  
がどこかにか成り立っているということは、人  
間の人間としての要求に他ならない」<sup>44)</sup>のであ  
り、同条の規定は、第二次大戦前の日本におい  
て、学問の自由や大学の自治が政府によって侵  
害された歴史を踏まえて特に規定されたもので  
あることを認識することが重要である<sup>45)</sup>。

こうした憲法23条の学問の自由の保障の理念  
及び歴史的背景の観点からみれば、大学のよう  
に真理の探究を目指す組織は他に求め難く、そ  
こでの自由な研究を保障することは人類の福祉  
にとって大きな利益をもたらすものであること  
から、特許法で認められた特許権の効力が大学  
での自由な研究にまで及ぶものとするかどうか  
については、慎重な検討を要するものとする。  
すなわち、特許法69条1項は、当然のことなが  
ら、憲法23条の学問の自由の保障の規定と調和  
するように解釈されなければならないというこ  
とである。また、真理の探究の途上では、新た  
な技術の進歩、いわゆるブレークスルーが生ま  
れやすく、それが特許法の目的と合致すること  
も多くあるのである。

これに対し、表2に挙げた2002年のアメリカ  
における連邦巡回区控訴裁判所判決が示すよう  
に、大学が研究や教育、学生の指導を行うのは  
その正当な業務の遂行であり、そうであれば、

それが商業的目的か非営利的目的であるかは特許権の効力に影響を及ぼさないとする考え方が出てきている。近年、産学連携が盛んになり、大学も取得特許を企業に実施させるなどして利益を上げているという側面が強くなっている現状の認識が背景にあるものと考えられる。すなわち、大学は商業化しており、知的財産分野において、企業と同様のプレーヤーとして参加するようになってきている実態があるということである<sup>46), 47)</sup>。

これまで、非営利目的か営利目的かという基準で争われた事例では、アメリカで侵害に該当する行為は営利目的でなければならないとしたもの（*Sawin v. Guild*, 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813)）や、営利目的の行為の特許権侵害とした判決（*Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co. Inc.*, 733 F2d 858 (Fed. Cir. 1984)）などがあるが、近年のアメリカの判決やヨーロッパ先進諸国では、非営利・営利については問題としていない<sup>48)</sup>。それは前述のように、近年隆盛となってきた産学連携により、非営利機関の代表である大学が商業化しているという事情があるものと考えられる。つまり、一方では、現代における大学の存在理由について、「真理の探究」という根幹に基づきながらも、他方では、大学の存立を支える国民の期待に応えるべきであるとする要求が高まり、大学が研究の成果の商業的活用を促進する事業にも力を入れざるを得なくなった現状を示している。しかし、こうした状況は米国学術研究会議<sup>49)</sup>でも懸念として取り上げられている。同会議の報告書では、特許制度がイノベーションに与える影響の総合的評価に関する七つの基準を示しているが、そのうちの一つとして、「特許技術を利用する権利は、研究や累積的な技術の開発において重要である。一つの進歩がそれより前の一つあるいはいくつかの進歩の上に生み出されるからである。」という基準を挙げている。また、「大学は、伝

統的に、前商業段階の研究の過程で特許を侵害したとしても、特許保有者から訴えられることはないだろうという不文律の下で運営されてきた。しかし、2002年の米国連邦巡回区控訴裁判所による判決以来、大学が法的に特許侵害の責任を免れないことが明らかとなった。」と危機感を提示し、大学等の非営利機関では、医薬品産業などの分野の競争による「潜在的な高額コストによって活動に悪影響を及ぼす。」などとし、管理上でも、「多様なスポンサーによるまとまりのないプロジェクトを実施する多数の独立した研究者に対応している大学当局が、特許調査をして侵害がないと保証することは困難。」といった問題点を指摘している。そのため、政府資金による研究など一定の範囲の研究での特許発明の使用については、政府が侵害責任を負うことなどを提案している。

特許法は産業の発達という極めて政策的な目的を持った法律であり、したがって、こうした社会的な事情について考慮すると、大学の研究における特許発明の実施もすべてを認めるのではなく、一定の場合に制限を設ける、という形で発明を保護するということが考えられる。すなわち、大学を他の企業等と最初から同等の立場に置くのではなく、大学における一定範囲の試験・研究の例外を認めた上で、ある場合には制限を設けるという形態での特許法の解釈を提案するということである。

#### (4) 「基礎研究」の検討と大学における特許権使用の許容範囲

ところで、安全保障貿易管理上では、貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成10年通商産業省令第8号）において、「基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引」については経済産業大臣の許可を要しないものとして定められている（同省令第9条2項10号）。さらに、「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外

国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成4年12月21日4貿局第492号，最終改正輸出注意事項23第4号・平成23・05・06貿局第1号）」に「基礎科学分野の研究活動」という用語の解釈が記載されており，「基礎科学分野の研究活動とは，自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって，理論的又は実験的方法により行うものであり，特定の製品の設計又は製造を目的としないものをいう。」としている。一方で，アメリカで安全保障貿易管理上定義される基礎研究とは，大学や研究所に提供される連邦政府資金によるものを対象とし，次のとおりに記載されている。「科学・技術に関する基礎及び応用研究であって，通常，その成果が論文等として発表されて科学コミュニティ内に広く共有されるものである。それは，特許や国防といった理由により通常は成果に制限がかけられるような独占権の絡んだ研究や産業上の開発・設計・生産・利用と区別される。（‘Fundamental research’ means basic and applied research in science and engineering, the results of which ordinarily are published and shared broadly within the scientific community, as distinguished from proprietary research and from industrial development, design, production, and product utilization, the results of which ordinarily are restricted for proprietary or national security reasons.）（国家安全保障決定命令（NSDD）189（1985年9月21日））」したがって，基礎研究の取り扱いとは日本とは異なり，大学で行われる研究は，通常応用研究といわれる工学分野であっても，一定の条件に当てはまれば基礎科学分野の研究活動としての定義の中に包含されている。この点は，国立大学協会からも，日本における「基礎科学研究分野」の解釈の拡大について要望書が出されており，同要望書では「米

国では一般的な国防総省（DoD）からの研究経費による研究活動についても，助成区分が基礎研究（カテゴリー6.1），先導的開発（カテゴリー6.2）については基礎研究として規制対象としないとの指針を表明している（2008年6月26日）。こうした基礎科学分野の研究活動の明確な定義があつてこそ，米国の大学では外国からの研究者・留学生に対して安心して研究教育活動を実施できている。」<sup>50)</sup>と指摘している。

学術界での安全保障貿易上の管理のあり方については，米国学術研究会議も警告を発しており，「情報流通や基礎研究への人々の参加を制限する政府の規則は，研究と技術進歩における競争を成功に導いた最良の実践をむしろ損んでいる。（中略）基礎研究において成功を可能にする最良の実践とは…『探究の自由』，『科学者自身の判断に基づいた知識の追求の自由』，『制限のない協業の自由』，『科学への多元的，能力主義的支援』，『公開の自由』」<sup>51)</sup>であると指摘する。アメリカでは，ここに挙げられた五つの要件を維持してきたからこそ，科学が実効を上げ，評価されてきたのだというのである。

安全保障貿易管理上問題になる大学の研究は，自由な学問の遂行や交流が制限されるという意味において特許法による制限の影響と共通点を持っている。ここでは，大学における研究活動を制限するという側面を持つ法律等を引用したが，こうした事例から考えると，特許権の効力の及ばない，大学における試験・研究の例外の範囲に関して，基礎研究—応用研究という境界を設けると，前掲の染野の指摘のように，その定義が明確ではなく境界があいまいとなり，また，他方では応用研究であっても，大学における研究に制限を課するという事は国立大学協会の指摘するように不都合な場合が生じ得る。

大学の研究に関しては，前述のように，憲法23条の学問の自由の保障の規定から，それが特

許権による制約を受けるとすれば、合理的な範囲に限られるべきであると考えられる。すなわち、大学の研究は、それが基礎研究であれ、応用研究であれ、論文等により広く公表され、科学コミュニティによりその成果が共有されるものであるときは、人類の保有する知識の増大をもたらし、それ自体が人類の福祉の向上に寄与するばかりでなく、このような何物にも制約されない自由な研究の場を持つことが、ひいては技術の進歩やイノベーションの促進につながる可能性が大きく、特許法の目的にも合致するものと考えられる。したがって、このような研究に関しては、特許法69条1項の試験又は研究に該当し、特許権の効力は及ばないと解するのが相当である。これは、伝統的な大学における研究と一致する内容の研究であり、前述のアメリカのNSDD189とほぼ同等の範囲の研究である。これらに関しては、特許権の制約を受けることなく、自由に研究を行うことができるものと考ええる。

#### (5) 裁定制度利用の可能性

このような伝統的に大学の使命と考えられてきた、真理の探究を目指した研究に関して、その研究を進める自由が、仮に特許権により制約を受けた場合に、前掲の染野のように、特許法93条に規定する裁定制度が存在するという理由から、不当に研究の自由を侵害していない、といえるだろうか。特許法93条1項に規定する裁定制度を利用することができる要件である「特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるとき」の解釈について、特許庁の見解によれば、「発電に関する発明であってその発明を実施すれば発電原価が著しく減少し需要者の負担が半減するような場合であるとか、ガス事業に関する発明であってその発明を実施すればガス漏れがなくなりガス中毒者が著しく少なくなるような場合など」<sup>52)</sup>を例示として挙げている。

これらから推測されるように、少なくとも立法当時の想定では、「公共の利益のため特に必要であるとき」とは、その発明の実施により得られる公共の利益が具体的であり、かつ、それを得られることが確実であること、また、それを得られない場合にその損失により国民生活が受ける影響が甚大であることが要件として考えられていたとみられる。これに対して、前掲の吉藤は、このような「公共の産業部門に属しない産業部門に係るものであっても、『公共のために特に必要』であるとして93条を適用することができる場合がある、との意見（拡大論）も有力に主張されている。」とする。すなわち、「特定製品の生産又は特定方法の実施に不可欠な工程に関する重要な特許発明につき、通常実施権を許諾しないことによって当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害を及ぼすことが考えられる」ということから、これらの場合も是認されるべきであるとする<sup>53)</sup>。

特許法に定める裁定制度は、経済産業省工業所有権審議会が定めた「裁定制度の運用要領」（昭和50年12月1日決定、平成9年4月24日改正）により運用されることとなっている。それによると、特許法93条1項における「公共の利益のため特に必要であるとき」の主要な事例として、次の二つの場合を掲げている。

- ① 国民の生命、財産の保全、公共施設の建設等国民生活に直接関係する分野で特に必要である場合。
- ② 当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合。

これらを参照すると明らかなように、上記①及び②は、前述の特許庁の解釈により例示された事例と基本的に変わりがない。

これらにより、特許法93条1項の裁定制度は、特許権者に排他的権利を認める特許制度の例外

として、極めて厳格な運用が想定されていることがわかる。これまでに裁定制度による通常実施権の設定実績はない<sup>54)</sup>。なお、日本の裁定制度（裁定実施権）に当たる強制実施権の制度は、日本以外にも、イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、スイス等の欧州諸国で導入されているが、強制実施権が付与された事例は欧州各国でも非常に稀で、特許権の権利者の保有する権利へのアクセスを改善する手段として可能性はあるが、実際にはほぼこれまで機能していないとされている<sup>55)</sup>。

これらに対して、大学での真理の探究を目指した研究は、「その正当性を根拠づけなければならないような、いかなる目的を目指して活動することもない」し、「その活動そのものが、すでに最高の目的」<sup>56)</sup>であることから、当初目指した研究目標を達成できるかどうか不確定である上に、その成果によって国民生活にどのような影響を与えるかについても不明である。しかし、それにもかかわらず、こうした研究の成果は、人類の共通の資産として知識の増大に貢献することを期待することができるのである。このような性質を持った大学での真理の探究を目指した研究に対して特許法93条1項の裁定制度が適用される可能性はほとんどないといっよい。したがって、裁定制度があるからといって、「不当に研究の自由が阻害されるという事態は生じない筈」(染野)<sup>57)</sup>とはいえないであろう。

以上のことから、結論として、真理の探究を目指した大学の研究であって、その成果が直ちに論文等として公開され、特許権による保護を受けないものについては、特許法69条1項の試験・研究に該当し、特許権の効力は及ばないものと解されるべきである。

#### (6) 試験・研究に該当しない場合とその対応 大学と企業との間の共同研究や受託研究の場

合や、大学の教員の単独の研究であっても、研究成果に関して特許出願を行い、企業による商品化を目指す研究に関しては、もともと市場での競合が予測されるので、たとえそのような研究が技術の進歩に貢献するとしても、それだけで、そのような研究に特許権の効力が及ばないということとはできない。問題は、特許制度に関して、どこで折り合いをつけるかということである。大学での研究の過程で第三者の保有する特許発明を使用した場合に、一方で、特許法69条1項の試験・研究の例外に関する規定に基づき特許権の効力の埒外であることを主張し、他方で、その研究の成果を特許化して、他の企業等との競争において利益を挙げようとすることは、公正な主張であるとはいえないであろう(民法(明治29年法律第89号)1条2項(信義誠実の原則)参照。)。すなわち、大学におけるこの種の研究に関しては、企業セクターにおける研究開発事業と同様に取り扱ったとしても不合理であるとはいえない。

ただ、こうした場合に関しては、研究の実施主体が大学や政府系の研究機関であるか、企業であるかを問わず、前述のように、特に、ライフサイエンス分野におけるリサーチツールに係る特許発明を使用した試験・研究に関しては、特許権者の排他的権利を認めることによって、医薬品や医療技術の開発が妨げられるおそれが現実に生じつつある。

Mueller<sup>58)</sup>は、生物医学のリサーチツールに関する論文において、リサーチツール特許権の所有者は商業的使用の段階でロイヤリティを受ける権利を有し、使用者は事前使用の交渉、前払い、使用拒絶から解放されるべきだとしている。その代わり、使用者は使用前に文書で使用目的を通知する、という提案をしている。日本においてもこうした対応は検討に値する。すなわち、特許発明のリサーチツールとしての使用に当たっては、事前に特許権者の承諾を得る必

要はなく、当該研究成果の事業化によって具体的に製品が市場に投入されて利益をあげた段階で、ロイヤリティを後払いすれば足りるという制度が考えられる。

加えて、リサーチツール特許に限らず、大学における試験・研究のうち、企業との共同研究や受託研究、あるいは、研究成果の特許出願を行う場合についても、研究成果が市場に出て、何らかの利益を得る状態になった時点で、ロイヤリティを支払う義務を生じるものとするという対応が妥当であると考ええる。すなわち、特許権者の側からいえば、このような研究に関しては、差止請求権は認めないが損害賠償請求権は認めるという取り扱いとなる。すなわち、試験・研究における特許発明の使用に関しては、大学における企業との共同研究や受託研究、また、大学の単独研究であってもその成果について特許権により保護される場合は、企業や公的研究機関における研究と同様に取り扱うべきものと考えられる。

なお、上記の場合においても、依然として、染野説が示した、①特許性調査、②機能調査、③改良・発展を目的とする試験の三つの場合について特許権の効力が及ばないとする通説的見解は維持する必要がある。なぜなら、これらの三態様において特許権の効力が及ばないとする通説的見解を放棄すれば、これまでは特許権の効力が及ばないとされていたものが、逆に特許権の効力が及ぶことを認めて、ただ、ロイヤリティの後払いを求められることとなり、研究の自由に対する保障がかえって後退することになるからである。

#### 4. ま と め

本稿では、特許法69条1項の「特許権の効力が及ばない範囲」について、大学における試験・研究については、真理の探究を目指した研究、すなわち、研究成果が直ちに論文として発表さ

れ、その成果について特許権による保護を受けないものについては、適用すべきとする主張を展開した。この検討は、企業も大学も同一の次元で「試験・研究」の限界を解釈することは、大学本来のもつ使命からみて、極めて粗雑な取り扱いであるという疑問から出発したものである。大学が特許という非常に強い独占権によって学問の自由を脅かされながら研究を行うことは、社会の損失を招き、極めて憂慮される事態である。また、特許法の目的である「技術の進歩」という面からみても、公益性を持ち、かつ最先端の科学技術を探究する大学においては、許容される試験・研究の範囲が、一般企業よりも広範囲に解釈されて然るべきであるという合理性があり、そのことによって、科学技術の進歩が促進され、特許法本来の趣旨にも適合すると考えるものである。特許法が「制約を受ける第三者との間に調和」を求めるものであることに立脚しているという点も、公益性を持つ大学が、その研究成果を広く発表して公益に資する活動を行う場合には、その調和がより一層保持されるということができる。実際上も、表2に示したとおり、欧米先進諸国において大学が訴訟に巻き込まれた事例が極めて少ないことから考えて、大学における試験・研究は社会的に実害がほとんど生じていないことをうかがわせる。伝統的な意味での大学の研究について特許権の効力が及ばないとすることは、日米欧を通じて、国民の規範意識を形成していると考えられる。このことを特許法の解釈上明確化することは、産学官連携活動が増大する中で、動機や目的が多様化する大学の研究に対して、その一部であるとしても、安心して研究に従事することができる環境を提供するものとしての意義を有しているといえる。これは、科学技術の成果をイノベーションに結び付けていくための取組の一環としても極めて重要である。

以上のことから、本稿では、特許法69条1項

の「特許権の効力が及ばない範囲」について、以下のとおり具体的な提案を行うこととした。

#### 4. 1 特許法69条1項の解釈について

特許法69条1項の「特許権の効力が及ばない範囲」について、大学における研究に関しては、科学・技術に関する基礎及び応用研究であって、通常、その成果が論文等として発表されて科学コミュニティ内に広く共有されるものが該当すると考える。それは、特許や国防といった理由により通常は成果に制限がかけられるような独占権の絡んだ研究や産業上の開発・設計・生産・利用ではない、と解釈する。

また、大学の研究のうち、企業との共同研究や受託研究の場合、あるいは、大学の単独研究であっても、その成果に関して特許法による保護を受けるものである場合は、他の公的研究機関や企業における研究と同様に、特許権による制約を受けるものとする。この場合は、研究の過程で使用する第三者の特許発明について事前に特許権者の了解を得ることなく研究を行うことができるものとし、その後、研究成果が事業化され、利益を得ることとなった段階において、合理的に算出されたロイヤリティを特許権者に対して支払う義務を生じるものとする。ただし、試験・研究のうち、①特許性調査、②機能調査、③改良・発展を目的とする試験の三つの場合については、従来の通説と同様に、特許権の効力が及ばないものとする。

#### 4. 2 解決に向けた提言

上記の方向について、すべてを特許法69条1項の解釈により行うことは無理があり、また、解釈により対応できると考えられる場合についても、それらをより明確化するために、現行規定を改正することが望ましい場合があり得る。具体的内容として、以下に私案であるが、今後

の方向性を提案したい。この私案については、今後さらに多方面からの検討を要するが、具体的な提言を行うことにより、特許法69条1項を巡る議論をより活発なものとするに資するものとする。

(特許法69条1項を巡る今後の方向性)

- ① 特許権の効力は、特許発明の特許性調査、機能調査及び改良又は発展を目的とする試験又は研究のためにする当該特許発明の実施には、及ばないということ。
- ② 大学における研究のうち、真理の探究を目指して行う研究であって、その成果が直ちに論文等として公開されることを目的とし、かつ、特許権による保護を受けないものについては、前項と同様とすること。
- ③ 医薬品若しくは医療機器の製造承認又は農薬の登録等を申請するために申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験については、第1項と同様とすること。
- ④ 前3項に規定する以外の試験又は研究については、特許権の効力が及ぶが、この場合において、第100条（差止請求権）の規定は適用がないものとする。
- ⑤ 前項の規定による試験又は研究について、特許権者又は専用実施権者が請求することのできる額は、当該特許発明の実施料とすること。ただし、実施料を請求することができるのは、試験又は研究における特許発明の実施により新たな特許発明を生じ、試験又は研究を行った者が当該特許発明により利益を得た後に限るものとする。

これらが新たに規定されることは、科学技術の成果を技術の進歩につなげるための具体的な方策となるものであり、第4期科学技術基本計画にも示された「科学技術の成果を、イノベーションを通じ、新たな価値創造に結びつける取組」<sup>59)</sup>として極めて重要な意義を有している。



21世紀は、人類にとって、地球環境問題や自然災害への対応、資源・エネルギーの確保、感染症の拡大の阻止や紛争問題の解決など、地球規模の課題がいくつも同時に押し寄せて来る時代であり、いずれの課題についても、時間的に切迫しており、短期間のうちに解決を迫られている状況にある。このような時代にあっては、大学などの基礎研究機関が国境を越えて協力・連携していくことが、課題解決のために必須の条件となる。特許権による制約に対して、研究の自由を確保する方向で、日本、米国及びEUの三極の間で調整が進められ、協調して解決が図られることが切望される。

## 注 記

- 1) 特許庁編, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第18版], p.230(2010) 社団法人発明協会
- 2) 中山信弘, 工業所有権法(上)特許法[第2版増補版], pp.318~319(2000) 弘文堂
- 3) 染野啓子, AIPPI, Vol.33, No.3, pp.140~141(1988)
- 4) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について, p.8, 36(2004)
- 5) 特許制度研究会, 特許制度に関する論点整理について-特許制度研究会 報告書-, pp.67~68(2009)
- 6) 染野啓子, AIPPI, Vol.33, No.4, pp.206~207(1988)
- 7) 玉井克哉, パテント, Vol.51, No.9, p.21(1998)
- 8) 最高裁判決平成11年4月16日 民集53巻4号627頁(引用は裁判所の「判例検索システム」における「裁判要旨」。  
<http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52235&hanreiKbn=02>(参照日:2012.6.25))
- 9) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について, p.11(2004)
- 10) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について, p.18, 23, 26(2004)
- 11) 片山英二, 加藤志麻子, 特許研究, No.48, p.20, 22(2009)
- 12) 平井昭光, AIPPI, Vol.51, No.4, pp.194~203(2006)
- 13) 平井昭光, AIPPI, Vol.51, No.5, pp.254~276(2006)
- 14) 平井昭光, AIPPI, Vol.51, No.6, pp.314~321(2006)
- 15) 田村明照, 特許研究, No.48, pp.49~56(2009)
- 16) 石川浩, 特許研究, No.43, pp.32~43(2007)
- 17) 総合科学技術会議, 大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針, p.3(2006)
- 18) 総合科学技術会議, ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針, p.3(2007)
- 19) 中山一郎, 特許研究, No.43, p.14, 26(2007)
- 20) 石川正俊, 特許研究, No.43, p.50(2007)
- 21) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について, p.15, 19~20, 22, 25, 27(2004)
- 22) *Ruth v. Stearns-Rogers Mfg. Co.*, 13F. Supp. 697 (D. Colo. 1935).
- 23) *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).
- 24) 中山一郎, AIPPI, Vol.48, No.6, pp.448~449, 460(2003)
- 25) 片山英二, 加藤志麻子, 特許研究, No.48, p.22(2009)
- 26) 中山一郎, AIPPI, Vol.48, No.6, p.457(2003)
- 27) 玉井克哉, パテント, Vol.51, No.9, p.7(1998)
- 28) 染野啓子, AIPPI, Vol.33, No.3, p.140(1988)
- 29) 中山信弘, 工業所有権法(上)特許法[第2版増補版], p.311(2000) 弘文堂
- 30) 中山信弘, 工業所有権法(上)特許法[第2版増補版], pp.318~322(2000) 弘文堂
- 31) 特許庁編, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第18版], pp.230~232(2010) 社団法人発明協会
- 32) 吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 特許法概説[第13版], pp.441~444(1998) 有斐閣

- 33) 仙元隆一郎, 特許法講義 [第四版], pp.167～168 (2003) 悠々社
- 34) 青山紘一, 特許法 [第11版], pp.29～30 (2009) 法学書院
- 35) 玉井克哉, パテント, Vol.51, No.9, p.23 (1998)
- 36) 染野啓子, AIPPI, Vol.33, No.4, p.209 (1988)
- 37) 特許庁編, 工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第18版], pp.11～12 (2010) 社団法人発明協会
- 38) 紋谷暢男, 注釈特許法, pp.1～6 (1986) 有斐閣
- 39) 青山紘一, 特許法 [第11版], p.8 (2009) 法学書院
- 40) World Trade Organization, Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products – Complaint by the European Communities and Their Member States- Report of the Panel (WT/DS114/R), p.159 (2000)
- 41) Jaspers, K. T., Die Idee der Universität (1952), Springer (ヤスパース K., 福井一光訳, 大学の理念, p.11 (1999) 理想社)
- 42) 芦部信喜 (高橋和之補訂), 憲法第四版, p.159 (2007) 岩波書店
- 43) 芦部信喜 (高橋和之補訂), 憲法第四版, p.162 (2007) 岩波書店
- 44) Jaspers, K. T., Die Idee der Universität (1952), Springer (ヤスパース K., 福井一光訳, 大学の理念, p.12 (1999) 理想社)
- 45) 芦部信喜 (高橋和之補訂), 憲法第四版, p.159 (2007) 岩波書店
- 46) Bok, D.C., The Commercialization of Higher Education (2003), Princeton University Press (ボック D.C., 宮田由紀夫訳, 商業化する大学, pp.11～24, (2004) 玉川大学出版部)
- 47) Krinsky, S., Science in the Private Interest-Has the Lure of Profits Corrupted Biomedical Research? (2003), The Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (クリムスキー S., 宮田由紀夫訳, 産学連携と科学の墮落, pp.27～56 (2006) 海鳴社)
- 48) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について, pp.17～18 (2004)
- 49) The National Research Council of the National Academies, A Patent System for the 21st Century, pp.4～5, 71～72, 109, 115 (2004), The National Academies Press
- 50) 国立大学協会教育・研究委員会, 大学における技術提供にかかる安全保障貿易管理について (2010)  
<http://www.cistec.or.jp/service/daigaku/100629kokudai.pdf> (参照日: 2012.6.25)
- 51) National Research Council of the National academies, Beyond “Fortress America”- National Security Controls on Science and Technology in a Globalized World, pp.42～48 (2009), The National Academies Press
- 52) 特許庁編, 工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第18版], p.270 (2010) 社団法人発明協会
- 53) 吉藤幸朔 (熊谷健一補訂), 特許法概説 [第13版], p.545 (1998) 有斐閣
- 54) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ, 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について, p.45 (2004)
- 55) 財団法人未来工学研究所, 研究で用いる特許権の取扱に関する調査研究報告書 (平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書), p.v (2008)
- 56) Lepenies, W., Die Idee der deutschen Universität, ein Blick von aussen, Die Idee der Universität (1988), Springer-Verlag (レベニース W., 赤兎弘也訳, ドイツの大学の理念—外からの眺望, 大学の理念, p.63 (1993) 玉川大学出版部)
- 57) 染野啓子, AIPPI, Vol.33, No.4, p.209 (1988)
- 58) Mueller, J. M., Washington Law Review, 76 : 1, p.58 (2001)
- 59) 第4期科学技術基本計画 (平成23年8月19日閣議決定), p.6 (2011)

(原稿受領日 2012年6月27日)